

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 13.08.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Конкискатор Conquistador» по свидетельству №238733, поданное ООО «Интел», Российская Федерация (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «Конкискатор Conquistador» по заявке №2001730628/50 с приоритетом от 09.10.2001 произведена 18.02.2003 за №238733 на имя Закрытого акционерного общества «Рейбрук-Инвест», Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 13.08.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Конкискатор Conquistador» по свидетельству №238733 в связи с его неиспользованием в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления.

Правообладателем товарного знака «Конкискатор Conquistador» по свидетельству №238733 в качестве доказательств использования товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ представлены следующие источники информации:

1. Лицензионный договор №б/н от 01.03.2003 между правообладателем и ООО «АЛИАНТА ГРУПП» [1];
2. Контракт №МО/58119013/00002 от 10.02.2005 между ООО «АЛИАНТА ГРУПП» и «Алианца Вин» SRL (Республика Молдова) [2];
3. Счет-фактура №20-АА от 05.09.2005 [3];
4. Сертификат соответствия №РОСС MD.ПН88.В00562 [4];
5. Договор №35 от 10.02.2005 между ООО «АЛИАНТА ГРУПП» и ООО «Вояж Групп» [5]
6. Товарная накладная №375 от 20.09.2005 [6];
7. Выписка по лицевому счету ООО «АЛИАНТА ГРУПП» за 20.09.2005 [7];
8. Платежное поручение №193 от 20.09.2005 [8];
9. Фотографии продукции с этикетками [9];
10. Письмо ООО «АЛИАНТА ГРУПП» от 10.01.2005 [10];
11. Уведомление о принятии к рассмотрению заявки №2004717596/50 [11];
12. Таможенные декларации [12];
13. Лицензия Б075053 №30694 от 14.10.2003 [13];

14. Заявления на перевод денежных средств №73 от 07.10.2005, №76 от 14.10.2005, №81 от 24.10.2005 [14].

По мнению правообладателя, данные материалы свидетельствуют об использовании товарного знака «Конкискадор Conquistador» по свидетельству №238733 на основании лицензионного договора в отношении товаров 33 класса МКТУ – «алкогольные напитки (за исключением пива)».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 13.08.2007.

Правовая база для рассмотрения данного заявления с учетом даты регистрации (18.02.2003) товарного знака по свидетельству №238733 включает Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-I «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон) и упомянутые Правила.

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или части товаров в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его регистрации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора в соответствии со статьей 26 настоящего Закона.

Использованием может быть признано также применение товарного знака в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в Российской Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

Доказательства использования товарного знака представляются правообладателем.

Согласно заявлению, поступившему в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.08.2007, товарный знак «Конкискадор Conquistador» по свидетельству №238733 не использовался в течение трех лет, предшествующих подаче заявления, т. е. в период с 16.08.2004 по 15.08.2007 включительно.

Товарный знак по свидетельству №238733 представляет собой словесное обозначение «Конкискадор Conquistador», выполненное в две строки буквами русского и латинского алфавитов.

Проанализировав представленные фактические данные, Палата по патентным спорам пришла к выводу о том, что они не свидетельствуют об использовании товарного знака «Конкискадор Conquistador» на территории Российской Федерации в указанный в заявлении период времени на товарах 32, 33 классов МКТУ ни правообладателем, ни лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора.

Так, представленные фотографии и этикетки [9] показывают, что вино, маркированное обозначением «Конкискадор Conquistador», производится молдавской фирмой «Alianta-Vin S.R.L.» (Алианца Вин С.Р.Л.). Данный товар на основании договора купли-продажи №МО/58119013/00002 от 10.02.2005 [2] поставляется в Российскую Федерацию, то есть вводится в хозяйственный оборот.

ООО «АЛИАНТА ГРУПП» (лицо, которому право на использование товарного знака предоставлено на основе лицензионного договора №б/н от 01.03.2003 с правообладателем [1]) является только импортером, то есть распространителем товара в Российской Федерации, что подтверждается лицензией только на импорт, хранение и поставки алкогольной продукции [13].

Следует отметить, что представленные этикетки и договор купли-продажи [9, 2] не содержат информации о том, что вино, производимое молдавской фирмой «Alianta-Vin S.R.L.» (Алианца Вин С.Р.Л.) и маркированное обозначением «Конкискадор Conquistador», изготавливается по заказу какого-либо лица.

Указанные факты свидетельствуют об использовании товарного знака «Конкискадор Conquistador» на производимых им товарах 33 класса МКТУ, лицом, не имеющим на это соответствующего права, а именно молдавской фирмой «Alianta-Vin S.R.L.» (Алианца Вин С.Р.Л.).

Таким образом, основания для вывода о том, что товарный знак №238733 применяется лицензиатом (ООО «АЛИАНТА ГРУПП») на производимых им непосредственно или по его поручению товарах 33 класса МКТУ, отсутствуют.

Доказательства использования товарного знака «Конкискадор Conquistador» в отношении иных приведенных в перечне товаров 32 класса МКТУ правообладателем не представлялись.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения доводов заявителя о неиспользовании товарного знака «Конкискадор Conquistador» в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки для товаров 32, 33 классов МКТУ и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 13.08.2007.

Относительно доводов правообладателя, изложенных в особом мнении от 07.05.2008, о том, что Палатой по патентным спорам не приняты во внимание особенности

режимов таможенного оформления товаров при экспорте в Российскую Федерацию, а также момент нанесения акцизных марок, следует указать, что данные обстоятельства не опровергают факт производства и введения в хозяйственный оборот товара не надлежащим лицом.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 13.08.2007 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №238733 полностью.